

Die Seite der AIPPI / La page de l'AIPPI

Grenzen des Markenschutzes (Q 195)

BERICHT DER SCHWEIZER LANDESGRUPPE*

Die schweizerische AIPPI Landesgruppe wird am kommenden AIPPI Exco Meeting, welches im Oktober 2007 in Singapur stattfindet, einen Bericht über die Grenzen des Markenschutzes nach schweizerischem Recht präsentieren. Der Bericht erläutert die Zulässigkeit der Bezugnahme auf eine fremde Marke, die nach schweizerischem Recht anhand des Grundsatzes von Treu und Glauben und des Rechtsmissbrauchsverbots zu beurteilen ist. Nach der Ansicht der schweizerischen AIPPI Landesgruppe besteht des Weiteren kein Bedürfnis nach zusätzlichen Schranken für die sachliche Bezugnahme auf eine fremde Marke.

Das Schweizer Markenrecht kennt die folgenden gesetzlichen Schranken des Markenrechts:

- a) Nichtgebrauch nach Ablauf der Gebrauchsschonfrist / Einrede des Nichtgebrauchs;
- b) Weiterbenutzungsrecht / -einrede;
- c) Recht, eine Marke in Wörterbüchern oder anderen Nachschlagewerken wiederzugeben.

Das Schweizer Recht kennt den Begriff oder das Konzept einer «descriptive use defence» als solche nicht. Obschon einige Ansätze in Lehre und Rechtsprechung entwickelt wurden, besteht keine systematische Erfassung und Aufarbeitung dieser Fallgruppen. In der Praxis anerkennen die Gerichte folgende Schranken / Einreden:

- a) Bezugnahme auf eine fremde Marke im Zusammenhang mit der Erbringung von unabhängigen Reparatur- und Servicedienstleistungen, beim Handel mit Ersatzteilen und als Hinweis auf die Produktkompatibilität;
- b) informativer Mitgebrauch einer fremden Marke im Sinne eines Hinweises auf den Sitz, die Herkunft sowie die Beschaffenheit des eigenen Angebots;
- c) redaktionelle Berichterstattung;
- d) dekorativer Gebrauch;
- e) interessenabwägung im Einzelfall bei einer Kollision zwischen verschiedenartigen Kennzeichen, wie etwa Marken, Firmen und Namen.

Einige dieser Schranken / Einreden gründen nicht im Markenrecht als solchem: Da die Gerichte zum Schluss kamen, dass der spezifische Gebrauch des beanstandeten Kennzeichens nicht kennzeichnermässig erfolgte, war das Markenrecht nicht anwendbar. Hier kommen allenfalls Beschränkungen durch das Lauterkeits- sowie Persönlichkeits- bzw. Namensrecht zum Zug (Art. 28 und 29 ZGB).

Vor dem Hintergrund des Grundsatzes von Treu und Glauben sowie des Rechtsmissbrauchsverbots basieren andere «Einreden» auf legitimen Interessen Dritter. In diesem Zusammenhang war die Bezugnahme auf eine fremde Marke unter bestimmten einschränkenden Voraussetzungen zulässig, so insbesondere, soweit der Gebrauch bzw. die Bezugnahme zur Bewerbung des eigenen Angebots objektiv geeignet, notwendig und angemessen war.

Nach Ansicht der Schweizer Landesgruppe besteht kein Bedürfnis nach zusätzlichen Schranken. Vielmehr gilt es zu vermeiden, dass die Rechte des Markeninhabers durch zu viele Schranken und Ausnahmen ausgehöhlt werden.

I. Analyse des bestehenden Rechts und Fallrechts

1. Bestehen in Ihrem Markenrecht gesetzliche Beschränkungen der Markenrechte? Wenn ja, welche? Wenn nicht, sind im Fallrecht ähnliche Konzepte entwickelt worden? (Bitte die Beschränkungen hier nur kurz aufzählen; um genauere Erläuterungen wird unten gebeten.)

Zunächst gilt es hervorzuheben, dass nach Schweizer Recht der markenrechtliche Verbotsanspruch «nur» die kennzeichenmässige Verwendung eines identischen oder ähnlichen Zeichens für gleiche oder gleichartige Produkte im Geschäftsverkehr (in Abgrenzung zum privaten oder unternehmensinternen Gebrauch) erfasst (Art. 13 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben, MSchG). Faktisch wirkt sich diese Voraussetzung wie eine Schranke des Markenrechts aus. Sodann ist zu beachten, dass gemeinfreie Zeichen, solange sie sich nicht im Verkehr durchgesetzt haben, vom Markenschutz ausgeschlossen sind (Art. 2 lit. a MSchG). Das gilt auch für gemeinfreie Bestandteile einer Marke: Enthält eine Marke gemeinfreie Bestandteile, kann der Markeninhaber einem Dritten grundsätzlich nicht verbieten, den betreffenden gemeinfreien Bestandteil ebenfalls zu gebrauchen.

Als gesetzliche Schranken des Markenrechts anerkannt sind:

- der Nichtgebrauch nach Ablauf der Gebrauchsschonfrist bzw. die Einrede des Nichtgebrauchs (Art. 12 MSchG);
- das Weiterbenutzungsrecht (Art. 14 MSchG);
- die Wiedergabe von Marken in Wörterbüchern und anderen Nachschlagewerken (Art. 16 MSchG).

In Lehre und Rechtsprechung wurden sodann weitere Konzepte entwickelt, welche das Markenrecht unter Umständen einschränken. Die genaue dogmatische Einordnung dieser kasuistischen Schranken ist weder in der Rechtsprechung noch in der Lehre abschliessend geklärt. Somit ist nicht klar, ob einzelne der nachfolgenden Fälle eigentlich als «nicht kennzeichenmässiger Gebrauch» einzustufen wären, so dass das Markenrecht gar nicht zur Anwendung käme und – unter dem Vorbehalt des Lauterkeitsrechts – auch gar keine Schranke des Markenrechts vorliegen würde. Jedenfalls hat die Kasuistik folgende Tatbestände entwickelt, die zumindest faktisch eine Schranke des Markenrechts darstellen:

- Bezugnahme auf eine fremde Marke im Zusammenhang mit der Erbringung von unabhängigen Reparatur- und Servicedienstleistungen, beim Handel mit Ersatzteilen und als Hinweis auf die Produktkompatibilität;
- informativer Mitgebrauch einer fremden Marke im Sinne eines Hinweises auf den Sitz, die Herkunft sowie die Beschaffenheit des eigenen Angebots;
- redaktionelle Berichterstattung;
- dekorativer Gebrauch;
- Interessenabwägung im Einzelfall aufgrund einer Kollision zwischen verschiedenartigen Kennzeichen (z.B. Namensrecht eines Dritten).

Zusätzlich kennt das Schweizer Recht ein relativ gut ausgebautes Lauterkeitsrecht (Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb), welches ergänzend als Schranke beim Gebrauch von Marken oder anderen Kennzeichen zur Anwendung kommen kann.

2. Falls nach Ihrem Markenrecht Einreden der beschreibenden Benutzung vorgesehen sind: Was ist eine beschreibende Benutzung, und welche Arten der beschreibenden Benutzung werden anerkannt? (Bitte die Arten der beschreibenden Benutzung hier nur kurz aufzählen; um genauere Erläuterungen wird unten gebeten.)

Der Begriff und das Konzept der «descriptive use defence» als solche sind dem Schweizer Markenrecht unbekannt. Lehre und Rechtsprechung haben aber dennoch einige Ansätze entwickelt, welche zumindest vom Ergebnis her vergleichbar mit den in Art. 12 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates über die Gemeinschaftsmarke (GMV) unter lit. a) bis c) aufgelisteten Tatbeständen sind. Unter dem Stichwort «sachlicher (Mit-)Gebrauch» (welches jedoch kein normativer Begriff des Schweizer Rechts ist) lassen sich jedenfalls folgende Tatbestände zusammenfassen, die im Ergebnis die Wirkung des Markenrechts beschränken:

- das Recht zur sachlichen Bezugnahme auf eine fremde Marke im Zusammenhang mit der Erbringung von unabhängigen Reparatur- und Servicedienstleistungen, beim Handel mit Ersatzteilen und als Hinweis auf die Produktkompatibilität;
- das Recht zum informativen Mitgebrauch einer fremden Marke im Sinne eines Hinweises auf den Sitz, die Herkunft sowie die Beschaffenheit des eigenen Angebots.

Zu beachten ist allerdings, dass das Schweizer Recht die hier erwähnten Schranken des Markenrechts zumindest nicht ausdrücklich unter dem Vorbehalt gewährt, dass die Benutzung der Drittmarke «den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht», wie dies in Art. 12 GMV letzter Satz vorgesehen ist. Es ist zweifelhaft, ob sich dieser wohl eher lauterkeitsrechtlich begründete Ansatz unbesehen auf das Schweizer Markenrecht übertragen lässt. Immerhin kann die Anwendung allgemeiner Grundsätze des schweizerischen Rechts zu ähnlichen Ergebnissen führen:

- Jegliches unfaire Verhalten beim sachlichen (Mit-)Gebrauch einer fremden Marke untersteht der lauterkeitsrechtlichen Kontrolle, zumal Marken- und Lauterkeitsrecht kumulativ zur Anwendung kommen.
- Zudem erfolgt auch nach Schweizer Recht eine Art von «Fairness-Kontrolle» bei der Überprüfung der Einrede des sachlichen Mitgebrauchs, dies durch Anwendung des im Schweizer Recht gut verankerten Prinzips von Treu und Glauben (Art. 2 ZGB): Die im Markenrecht nicht ausdrücklich vorgesehenen Schranken können durchaus als Ausfluss einer Interessenabwägung verstanden werden, wonach auch die Ausübung der Rechte aus einer eingetragenen Marke dem Rechtsmissbrauchsverbot gemäss Art. 2 Abs. 2 ZGB untersteht. Umgekehrt soll derjenige, der sich auf eine ungeschriebene Schranke des Markenrechts beruft, die ihm aus dieser Schranke zufallenden Rechte nach dem Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 2 Abs. 1 ZGB) ausüben. Dabei wird im Wesentlichen überprüft, ob die Bezugnahme auf die Drittmarke eben «sachlich» ist, also nach dem Grundsatz von Treu und Glauben objektiv für die Kommunikation und Bewerbung des eigenen Angebots geeignet, notwendig und angemessen erscheint.

3. Ist nach Ihrem Markenrecht die Benutzung des eigenen Namens zulässig? Wenn ja, unter welchen Umständen? Darf insbesondere jede(r) den eigenen Namen als Marke verwenden?

Der eigene Name (Name einer natürlichen oder juristischen Person, Firma) kann in der Schweiz grundsätzlich als Marke gebraucht und hinterlegt werden. Dies steht allerdings unter dem Vorbehalt besserer Drittrechte (vgl. z.B. BGE 116 II 619, «Gucci»). Es besteht somit kein absoluter Anspruch auf den Gebrauch des eigenen Namens im Geschäftsverkehr.

4. Haben Unternehmen ein Recht auf die Einrede des «eigenen Namens»? Steht die Einrede des «eigenen Namens» nur solchen Unternehmen offen, deren Namen einen Nachnamen enthält (z.B. «Erika Mustermann GmbH»)? Wie werden Konflikte zwischen der Benutzung des «eigenen Namens» durch das Unternehmen und damit verwechselbaren Marken gelöst?

Vorab kann sich auch die juristische Person, also etwa ein Unternehmen, auf die Rechte am eigenen Namen berufen. Dieser Name kann die im Handelsregister eingetragene Firma oder auch ein (nicht registriertes) Firmenschlagwort sein, unter welchem die betreffende juristische Person bekannt ist. Dieses Recht ist unabhängig davon, ob es sich beim betreffenden Namen oder Namensbestandteil um einen Personennamen oder ein anderes Kennzeichen handelt.

Allerdings ist es möglich, dass der Gebrauch eines jüngeren Firmennamens im Geschäftsverkehr gestützt auf eine prioritätsältere Marke verboten wird oder dass zumindest ein kennzeichnungskräftiger Zusatz im Firmennamen erforderlich ist (es handelt sich dabei um einen rein markenrechtlich begründeten Anspruch). Dies kann insbesondere dann der Fall sein, wenn die sich gegenüberstehenden Zeichen je aus demselben Personennamen bestehen, selbst wenn beide Inhaber der sich gegenüber-

stehenden Kennzeichen an sich ein berechtigtes Interesse an der Verwendung dieses Eigennamens haben (Cour de justice du canton de Genève, 10. Oktober 1986, Désiré Magnette S.A. c. Désiré Magnette).

Trifft dagegen eine ältere Firma auf eine jüngere Marke, die beide aus demselben oder ähnlichen Personennamen bestehen, greift nicht das Markenrecht, sondern das Lauterkeits- und Namensrecht (hier Art. 29 ZGB); Letzteres, weil das ausschliessliche Recht an einer Firma nur den firmenmässigen Gebrauch umfasst. Dabei wird eine umfassende Interessenabwägung im Einzelfall vorgenommen, wobei Kriterien wie die Priorität der Kennzeichen, Seltenheit, Bekanntheit / Berühmtheit, freie Wählbarkeit des Kennzeichens sowie die Art und Weise des Gebrauchs bzw. die Verkehrsauffassung berücksichtigt werden. Alle Kennzeichenrechte sind dabei gleichwertig; keine der Kennzeichenarten geniesst einen absoluten Vorrang (BGE 125 III 91 E. 3c, «Rytz»). Eine solche Interessenabwägung findet beispielsweise auch statt, wenn sowohl der Inhaber einer Marke wie auch der am Namen oder an der Firma Berechtigte denselben Domainnamen beanspruchen.

5. Ist nach Ihrem Markenrecht die Benutzung von Angaben bezüglich der Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen zulässig, einschliesslich Angaben zu Art, Beschaffenheit, Wert, geographischer Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Waren? Wenn ja, unter welchen Umständen?

Der Gebrauch solcher Beschaffenheitsangaben (durch Dritte) kann nach Schweizer Markenrecht zulässig sein, hängt jedoch vom Einzelfall ab. Es handelt sich um mögliche Anwendungsfälle des «sachlichen (Mit-) Gebrauchs» (vgl. oben Ziff. 2), allerdings in unterschiedlichen Varianten:

- Je nachdem ist die kennzeichenmässige Verwendung solcher Beschaffenheitsangaben vorab zu verneinen, so dass die Anwendung des Markenrechts entfällt.
- In anderen Fällen findet sich lediglich eine Übereinstimmung in gemeinfreien Elementen einer älteren Marke, so dass unter markenrechtlichen Aspekten eine Verwechslungsgefahr zu verneinen ist.

Vorbehalten bleiben die konkreten Umstände des Mitgebrauchs solcher Zeichen, welche die Bezugnahme auf ein bestimmtes Zeichen als unlauter erscheinen lassen.

6. Ist nach Ihrem Markenrecht die Benutzung einer fremden Marke zur Angabe der Kompatibilität des Erzeugnisses zulässig? Wenn ja, unter welchen Umständen? Ist nur die Verwendung einer fremden Wortmarke in gewöhnlicher Schrift oder neutralen Lettern zulässig oder auch die Verwendung eines fremden Logos oder des besonderen Schriftformates der Marke?

Auch hierbei handelt es sich um eine Variante des sachlichen (Mit-)Gebrauchs (vgl. oben Ziff. 2): Die Bezugnahme auf eine fremde Marke gilt dann als zulässig, wenn dies für die Bewerbung des eigenen Angebots objektiv geeignet, notwendig und angemessen ist. Die relevanten Verkehrskreise dürfen dabei nicht über die Beziehungen des Werbenden zum Markeninhaber getäuscht werden (vgl. z.B. BGE 128 III 146, «VW / Audi-Spezialist»). In aller Regel wird nur die Bezugnahme auf die fremde Wortmarke erforderlich sein, um auf dem Markt die beabsichtigte Botschaft zu vermitteln. Dagegen dürfte die (zusätzliche) Verwendung von Bildelementen / Schriftzügen nur unter aussergewöhnlichen Umständen zulässig sein.

7. Ist nach Ihrem Markenrecht die dekorative Benutzung einer fremden Marke zulässig? Wenn ja, unter welchen Umständen?

Wird die Marke eines Dritten lediglich als Gestaltungselement und nicht als Unterscheidungsmerkmal eingesetzt, fällt dessen Gebrauch nicht unter das ausschliessliche Recht des Markeninhabers gemäss Art. 13 Abs. 1 MSchG (Appellationshof des Kantons Bern, sic! 1998, 59, «Montres CFF II»), da kein kennzeichenmässiger Gebrauch vorliegt. Dabei ist auf die Auffassung der relevanten Verkehrskreise abzustellen. Vorsichtshalber sind hier aber die Schranken von Art. 15 MSchG bei berühmten Marken zu beachten, wobei noch ungeklärt ist, ob der Anwendungsbereich von Art. 15 MSchG (Schutz berühmter Marken) auf den kennzeichenmässigen Gebrauch des betreffenden Zeichens beschränkt ist.

Im Übrigen sind auch bei der rein dekorativen Verwendung der Marke eines Dritten die Lauterkeits- und persönlichkeitsrechtlichen Schranken zu beachten. So kann die Verwendung der Marke eines Dritten zur Dekoration eines Wahlplakates durchaus persönlichkeitsrechtlich relevant sein, so-

weit sich der Inhaber der Marke nicht in unerwünschte (politische) Zusammenhänge stellen lassen möchte.

8. Ist die Benutzung beschreibender Angaben zulässig, und zwar gleichgültig ob sie mit anständigen oder lauterer Gepflogenheiten in Einklang steht oder unlauteren Wettbewerb darstellt? Wenn die beschreibende Benutzung einer fremden Marke nur dann zulässig ist, sofern sie mit den anständigen oder lauterer Gepflogenheiten im Einklang steht, was sind dann typische Beispiele einer Benutzung, die nicht mit anständigen oder lauterer Gepflogenheiten in Einklang steht?

Zunächst gilt es festzuhalten, dass unlauteres Verhalten keinen Schutz erfährt und vor allem den Regeln des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb untersteht; dies unter Umständen auch dann, wenn marken- oder firmenrechtlich keine Handhabe bestehen sollte (BGer 4C.240/2006, «Modissa / Modesa»). Weiter findet gemäss Art. 2 des schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB) rechtsmissbräuchliches Verhalten so oder anders keinen Schutz.

Soweit eine Bezugnahme auf eine fremde Marke zur Diskussion steht, hat der Dritte alles zu unternehmen, um Fehlvorstellungen / «Täuschungen» auf Seiten der Abnehmer über sein Verhältnis zum Markeninhaber zu vermeiden (vgl. z.B. BGE 128 III 146, «VW /Audi-Spezialist»). Es ist mit anderen Worten zu vermeiden, dass die Abnehmer z.B. annehmen, die Ersatzteile stammten ebenfalls vom Markeninhaber bzw. es bestünden geschäftliche Beziehungen oder es handle sich gar um eine offizielle Verkaufsstätte. Wie unter Ziff. 2 oben ausgeführt, steht das Recht zum sachlichen Mitgebrauch der Marke eines Dritten nicht primär unter einem lauterkeitsrechtlichen Vorbehalt; vielmehr muss der Mitgebrauch im Einzelfall objektiv für die Kommunikation und Bewerbung des eigenen Angebots geeignet, notwendig und angemessen sein.

Auch die Verwendung eines eigenen Kennzeichens, welches im Vergleich mit einer älteren Marke identisch oder zumindest ähnlich ist, kann unter Umständen zulässig sein. Solche Fallkonstellationen werden nach den allgemeinen markenrechtlichen Grundsätzen überprüft, allerdings mit folgenden Schranken zu Lasten des Inhabers der älteren Marke, nämlich durch das Recht:

- ein Zeichen, welches grundsätzlich zum allgemeinen Wortschatz gehört, in seiner ursprünglichen Bedeutung mitzuverwenden (RKGE, sic! 2000, 376, «Clinique / Clinique Hartmann Paris»);
- ein Zeichen des allgemeinen Wortschatzes mitzuverwenden, allerdings nur, soweit keine zumutbaren Alternativen bestehen (Appellationshof des Kantons Bern, sic! 2005, 878 [Massnahmeentscheid], «Century / Century Edition», im Zusammenhang mit dem Hinweis auf ein hundertjähriges Firmenjubiläum);
- den eigenen Namen unter Vorbehalt überwiegender Interessen eines gleichnamigen Dritten verwenden zu dürfen.

Alle diese Schranken des Markenrechts unterstehen aber stets zusätzlich einer lauterkeitsrechtlichen Kontrolle.

9. Stellen die oben genannten Arten der beschreibenden Benutzung Beschränkungen der Markenrechte dar, weil sie nicht als «Benutzung einer Marke als Marke» angesehen würden, oder sind sie ausdrücklich ausgenommen, gleichgültig, ob sie die Benutzung einer Marke «als Marke» beinhalten?

Wie bereits ausgeführt, kennt das Schweizer Recht den Begriff bzw. das Konzept der «descriptive use defence» als solche nicht. Obschon gewisse Ansätze in Lehre und Rechtsprechung zu erkennen sind, fehlt eine systematische Erfassung und Aufarbeitung dieser Konstellationen. Gewisse Fallgruppen (z.B. redaktionelle Berichterstattung, dekorativer Gebrauch, unternehmensinterner Gebrauch, Gebrauch im Fliesstext) stellen keinen kennzeichenmässigen Gebrauch im Geschäftsverkehr dar und werden deshalb nicht vom markenrechtlichen Verbotsanspruch erfasst (vorbehalten bleiben in jedem Fall lauterkeitsrechtliche Schranken). Der «kennzeichenmässige Gebrauch» wird jedoch weit ausgelegt und erfasst grundsätzlich auch den Gebrauch als Firmennamen andere Geschäftsbezeichnung / Enseigne oder Domainname. Allerdings ist in diesem Zusammenhang ungeklärt, ob auch der nicht

sichtbare Gebrauch von Marken (z.B. in der Form von Metatags im Internet) als kennzeichenmässiger Gebrauch gilt und somit unter das markenrechtliche Verbot fällt.

In anderen Fällen (z.B. Hinweis auf Produktkompatibilität oder eigene Kennzeichenrechte bzw. Namensrecht) können die berechtigten Interessen eines Dritten gegenüber dem Markenrecht überwiegen und im Sinne eines «Rechtfertigungsgrundes» basierend auf dem Grundsatz von Treu und Glauben im Geschäftsverkehr bzw. dem Rechtsmissbrauchsverbot (Art. 2 ZGB) Vorrang geniessen.

10. Sofern Ihr Markenrecht weitere, oben nicht erwähnte Arten der Einrede der beschreibenden Benutzung vorsieht, erläutern Sie diese bitte.

Art. 16 MSchG bestätigt, dass die Wiedergabe von Marken z.B. in Wörterbüchern zulässig ist. Art. 16 MSchG gibt dem Markeninhaber im Gegenzug das Recht, vom Herausgeber einen Hinweis auf das Bestehen des Markenschutzes zu verlangen (z.B. ©) und kann somit einer Degenerierung der Marke zum Freizeichen entgegenwirken. Faktisch handelt es sich bei der Regelung von Art. 16 MSchG gar nicht um eine Schranke des Markenschutzes, sondern um dessen beschränkte, ausdrückliche Ausdehnung auf einen nicht kennzeichenmässigen Gebrauch.

11. Sieht Ihr Markenrecht ein Vorbenutzungsrecht / eine Einrede der Vorbenutzung vor? Wenn ja, unter welchen Umständen?

Gemäss Art. 14 MSchG kann der Markeninhaber einem Dritten nicht verbieten, ein von diesem bereits vor der Hinterlegung gebrauchtes Zeichen im bisherigen Umfang weiter zu benutzen. Der frühere Gebrauch muss zwar ernsthaft, kann aber durchaus bloss lokal und auch im Rahmen eines reklamelosen Verkaufs erfolgt sein. Unter dieser Voraussetzung darf das Zeichen im sachlich und territorial gleichen Rahmen weiter verwendet werden. Das Weiterbenutzungsrecht kann jedoch nur zusammen mit dem Unternehmen übertragen werden.

12. Sofern Ihr Markenrecht andere, oben nicht erwähnte Beschränkungen von Markenrechten vorsieht, erläutern Sie diese bitte.

Einrede des Nichtgebrauchs: Eine eingetragene Marke ist nur geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen auch gebraucht wird (Art. 11 MSchG). Hat der Inhaber die Marke während eines ununterbrochenen Zeitraums von 5 Jahren nicht gebraucht, so kann er sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, ausser es liegen wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vor. Sollte der Gebrauch später (wieder) aufgenommen werden, lebt das Markenrecht mit der ursprünglichen Priorität auf, ausser jemand hat den Nichtgebrauch in der Zwischenzeit geltend gemacht (Art. 12 MSchG). Diesem Dritten kommt diesfalls ein Weiterbenutzungsrecht gegenüber dem Markeninhaber zu, d.h., dem Dritten gegenüber gilt das Datum der effektiven Gebrauchsaufnahme und nicht die Hinterlegungspriorität. Zu einer Löschung der Marke wegen Nichtgebrauchs kann es jedoch nur gestützt auf ein entsprechendes Urteil kommen.

II. Vorschläge für die Verabschiedung einheitlicher Regeln

Die Gruppen werden um Vorschläge zur Verabschiedung einheitlicher Regeln hinsichtlich der Beschränkung von Markenrechten gebeten. Im Einzelnen wird um Beantwortung der folgenden Fragen gebeten.

1. Sollte die beschreibende Benutzung einer fremden Marke zulässig sein? Wenn ja, unter welchen Umständen? Sollte die beschreibende Benutzung einer fremden Marke ungeachtet dessen zulässig sein, ob sie mit anständigen oder lauterer Gepflogenheiten in Einklang steht oder ob sie unlauteren Wettbewerb darstellt?

Nach Ansicht der Schweizer Gruppe sollte der sachliche (Mit-)Gebrauch einer Marke unter bestimmten restriktiven Umständen zulässig sein. So sollte der nicht kennzeichenmässige Gebrauch grundsätzlich erlaubt sein, unter Vorbehalt zusätzlicher lauterkeitsrechtlich relevanter Umstände, welche jedoch nach UWG zu beurteilen wären. An und für sich hält die Schweizer Gruppe einen Schranken-katalog analog Art. 12 GMV für wertvoll, hat aber Zweifel an der Verknüpfung dieser Schranken mit lauterkeitsrechtlich motivierten Auflagen («sofern die Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht», Art. 12 GMV letzter Satz). Vielmehr sollte die «Fairness-Kontrolle» bei der Überprüfung der Einrede des sachlichen Mitgebrauchs unter Anwendung des im Schweizer

Recht gut verankerten Prinzips von Treu und Glauben (Art. 2 ZGB) erfolgen: Die im Markenrecht nicht ausdrücklich vorgesehenen Schranken würden dabei als Ausfluss einer Interessenabwägung verstanden, wonach auch die Ausübung der Rechte aus einer eingetragenen Marke dem Rechtsmissbrauchsverbot gemäss Art. 2 Abs. 2 ZGB untersteht. Umgekehrt müsste derjenige, der sich auf eine ungeschriebene Schranke des Markenrechts beruft, die ihm aus dieser Schranke zufallenden Rechte nach dem Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 2 Abs. 1 ZGB) ausüben. Dabei würde im Wesentlichen überprüft, ob die Bezugnahme auf die Drittmarke eben «sachlich» ist, also nach dem Grundsatz von Treu und Glauben objektiv für die Kommunikation und Bewerbung des eigenen Angebots geeignet, notwendig und angemessen erscheint.

Solche Schranken sind in jedem Fall zum Schutz der Interessen des Markeninhabers restriktiv auszulegen. Gerade bei kennzeichenmässigem (Mit-)Gebrauch der Marke eines Dritten ist äusserste Zurückhaltung geboten.

2. Sollte die Benutzung des eigenen Namens zulässig sein? Wenn ja, unter welchen Umständen? Welche Position ist bezüglich der Benutzung von Firmennamen einzunehmen?

Der Gebrauch des eigenen Namens im Geschäftsverkehr sollte grundsätzlich zulässig sein. Dies sollte nach Ansicht der Schweizer Gruppe jedoch auch weiterhin nicht absolut gelten, wie auch keiner anderen Kennzeichenart ein absoluter Vorrang zukommen sollte. Es ist somit eine umfassende Interessenabwägung im Einzelfall vorzunehmen.

3. Sollte die Benutzung von Angaben zu den Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen zulässig sein, einschliesslich Angaben zu Art, Beschaffenheit, Wert, geographischer Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Waren? Wenn ja, unter welchen Umständen?

Soweit der Hinweis auf die Beschaffenheit des eigenen Angebots nicht kennzeichenmässig erfolgt, sollte er ohne weiteres zulässig sein. Im Übrigen sollte bei Vorliegen der unter I. Ziff. 8 aufgelisteten Tatbestände auch die kennzeichenmässige Benutzung zulässig sein. Hier wie dort erfolgt aber die Mitbenutzung der Marke eines Dritten unter Vorbehalt einer lauterkeitsrechtlichen Überprüfung im Einzelfall.

4. Sollte die Benutzung einer fremden Marke zur Angabe der Kompatibilität eines Erzeugnisses zulässig sein? Wenn ja, unter welchen Umständen? Sollte nur die Benutzung einer fremden Wortmarke in gewöhnlicher Schrift oder neutralen Lettern zulässig sein oder auch die Benutzung eines fremden Logos oder des besonderen Schriftformates der Marke?

Die Bezugnahme auf eine fremde Marke sollte nach Ansicht der Schweizer Gruppe zulässig sein, soweit dies für die Kommunikation und Bewerbung des eigenen Angebots objektiv geeignet, notwendig und angemessen ist. Die Verwendung der fremden Marke ist in jedem Fall auf das erforderliche Mass zu beschränken. In diesem Sinne sollte der Gebrauch eines fremden Logos oder Schriftzuges nur unter aussergewöhnlichen Umständen zulässig sein.

5. Sollte die dekorative Benutzung einer fremden Marke zulässig sein? Wenn ja, unter welchen Umständen?

Der dekorative Gebrauch einer Drittmarke sollte unter restriktiven Voraussetzungen zulässig sein, wobei aufgrund der Auffassung der relevanten Verkehrskreise zu bestimmen ist, ob die Verwendung der Marke kennzeichenmässig oder lediglich als Gestaltungsmittel der Warenpräsentation verstanden wird. Vorbehalten bleibt auch hier die lauterkeitsrechtliche Überprüfung im Einzelfall.

6. Sollte das Markenrecht ein Vorbenutzungsrecht vorsehen? Wenn ja, unter welchen Umständen?

Es entspricht dem Grundsatz von Treu und Glauben im Geschäftsverkehr, dass der gutgläubige frühere Gebrauch eines Kennzeichens nicht aufgrund einer späteren Markenhinterlegung unterbunden werden darf. In diesem Sinne erscheint eine Regelung im Sinne von Art. 14 MSchG sinnvoll.

7. Sollte das Markenrecht andere, oben nicht erwähnte Beschränkungen von Markenrechten vorsehen? Wenn ja, unter welchen Umständen?

Nach Ansicht der Schweizer Gruppe besteht kein Bedarf für zusätzliche Schranken; vielmehr ist zu vermeiden, dass die Rechte des Markeninhabers schliesslich durch allzu viele Schranken und Ausnahmen ausgehöhlt werden.

* Mitglieder der Arbeitsgruppe: Peter Widmer (Vorsitzender), Lara Dorigo LL.M., Dr. Donatella Fiala, Dr. Christoph Gasser LL.M., Dr. Urs Hess-Odoni, Dr. Gallus Joller, Dr. Roger Staub.